



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0797-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “CHOCO POD BITE”**

**MARÍA INÉS MORETT ASCENCIO, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-5428)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 401-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Tomás Quirós Jiménez**, mayor, abogado, vecino de La Unión, Cartago, con cédula de identidad 1-1411-0509, en representación de **MARÍA INÉS MORETT ASCENCIO**, mayor, ciudadana mexicana con pasaporte de su país número G03317379, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y nueve segundos del seis de octubre de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2014, el Licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en representación de **MARÍA INÉS MORETT ASCENCIO**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“CHOCO POD BITE”** en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas*



(condimentos), especias, hielo”. Con el siguiente diseño:

choco  
**Pod**  
bite

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y nueve segundos del seis de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Tomás Quirós Jiménez**, en la representación indicada, recurrió la resolución final antes indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente desde el 01 de junio de 2009 y hasta

el 01 de junio de 2019 la marca “ **Choco Bite** ”, inscrita bajo el Registro No. **191041**, en



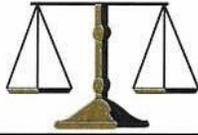
clase 30 de la nomenclatura internacional, perteneciente a la empresa **LUDLOW VENTURES CORP**, para proteger y distinguir: “*galletas de todo tipo, productos alimenticios a base de harina de trigo, confites, bombones, sorbetos, rollitos de trigo rellenos, pastelería, preparaciones hechas con cereales, todos de o con sabor a chocolate*” (v. folios 48 y 49).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos con este carácter, que resulten de relevancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca “**CHOCO POD BITE**”, por considerarla inadmisibles por razones intrínsecas, toda vez que resulta ser engañosa en relación con los productos solicitados en clase 30 internacional, de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el vocablo “choco” es evocativo del chocolate y aunque no se indica precisamente el producto a proteger, sí sugiere en la mente del consumidor que esa es una de sus características. Sin embargo, el signo solicitado no solamente protegería chocolate o productos que lo contengan, como es el café y de ahí deviene el engaño. Adicionalmente, una vez analizado respecto del signo inscrito “**CHOCO BITE**”, concluye la Autoridad Registral que también es inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que de su cotejo se verifica que existe similitud fonética e ideológica que genera un alto grado de confusión en el consumidor al momento de identificar los productos de una frente a los de la otra.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifiesta que solicita la exclusión del café de la lista que pretende proteger, quedando en ésta solamente cacao, chocolate y/o cualquier otra preparación a base de ellos. Afirma que no se trata de marcas idénticas, toda vez

que el signo pretendido  tiene un diseño diferente en formas, colores, que lo



individualiza y distingue desde el punto de vista gráfico con el del inscrito , por ello no habría confusión para el consumidor. Agrega que su interés es proteger en este logo el término “Pod”, que se aprecia en un tamaño mayor que las otras palabras “Choco” y “Bite”, que son los que generan confusión, logrando una diferenciación respecto del signo inscrito. Adicionalmente, a pesar que ambos concuerdan en la clase, tampoco existe confusión en lo referente al objeto de protección ya que no se trata de los mismos productos y por ello pueden coexistir. En razón de dichos alegatos, solicita se admita su recurso y se continúe con el trámite del signo de su representada, procediendo a autorizar la publicación de edictos con el fin de que, si el titular del signo inscrito se considera ofendido, presente sus agravios y demuestre que se le causa un perjuicio.

En atención a la limitación de la lista de protección propuesta por la solicitante en el escrito en que interpuso el recurso, de la cual elimina el café, procede el Registro de la Propiedad Industrial a excluir de los motivos para denegar el signo solicitado la causal intrínseca establecida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. No obstante, esa Autoridad mantiene su criterio en relación con los motivos extrínsecos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión, sea esta de carácter visual, auditivo y/o ideológico.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, en sus incisos a) y b) es claro al negar el registro de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión. Esta norma es transparente al indicar que el sujeto de este riesgo de confusión es *el público consumidor*, incluyendo en esta categoría a otros comerciantes con un mismo giro comercial, así como el propio consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales,



porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Considera este Tribunal que, tal como fue analizado por el Registro, efectivamente los signos propuesto e inscrito son muy similares a nivel fonético e ideológico, por cuanto entre los denominativos **“CHOCO POD BITE”** y **“CHOCO BITE”** el único elemento que los diferencia no resulta distintivo. Siendo que, dichas discrepancias no son de tal magnitud que puedan ser consideradas como suficientes para distinguir una marca de la otra. Aunado a ello, las dos protegen productos en la misma clase 30 y en ambos casos se trata de productos a base de cacao y de chocolate, siendo que no existe entre ellos una diferencia suficiente para no crear confusión y riesgo de asociación empresarial.

Con relación a los alegatos de la parte apelante, considera este Órgano de Alzada que no son de recibo, toda vez que el derecho marcario protege el derecho de exclusiva que goza su titular de la marca inscrita. En este sentido, advierte esta Autoridad que el riesgo de confusión y asociación empresarial persiste, al encontrarse ambas marcas inscritas en la misma clase y estar conformadas por términos iguales. Es decir, el la palabra POD no alcanza para determinar una distintividad que le permita coexistir registralmente y en el comercio.

De conformidad con lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Tomás Quirós Jiménez**, en representación de **MARÍA INÉS MORETT ASCENCIO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y nueve segundos del seis de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-



J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Tomás Quirós Jiménez**, en representación de **MARÍA INÉS MORETT ASCENCIO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y nueve segundos del seis de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “**Pod<sup>choco</sup>ite**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**